



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence: 2012 COMC 58
Date de la décision: 2012-03-30

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à
la demande d'Ogilvy Renault LLP/SENRL, visant
l'enregistrement n° LMC618,900 de la marque de
commerce AIR TECHNO au nom de Mephisto S.A.**

[1] Le 26 octobre 2009, suite à la demande d'Ogilvy Renault LLP/SENRL (la « partie requérante»), le Registraire des marques de commerce (le « Registraire ») a donné l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi ») à Mephisto S.A. (« Mephisto »), la propriétaire (l'« Inscrivante ») de la marque de commerce AIR TECHNO (la « Marque ») visée par l'enregistrement n° LMC618,900.

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

Chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), nommément chaussures pour enfants, chaussures pour femmes, chaussures pour hommes, chaussures d'exercice, chaussures de marche, chaussures de sport, chaussures de confort, chaussures de ville, sandales; semelles de chaussures.

[3] L'article 45 de la Loi prévoit que le propriétaire inscrit doit indiquer, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun de services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Par conséquent, la période pertinente

pendant laquelle l'emploi doit être prouvé s'étend du 26 octobre 2006 au 26 octobre 2009 (la Période pertinente).

[4] L'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises est défini à l'article 4 de la Loi, dont les dispositions applicables sont libellées comme suit :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5] L'Inscrivante a produit en réponse à l'avis donné sous le régime de l'article 45 un affidavit de Frank Weber, président du Directoire de Mephisto. Seule l'Inscrivante a présenté des représentations écrites.

[6] L'Inscrivante reconnaît qu'aucune preuve ne démontre l'emploi de la marque en question avec les marchandises suivantes : « chaussures pour enfants, chaussures pour femmes, chaussures d'exercice, chaussures de marche, chaussures de sport, chaussures de confort, sandales ».

[7] Par conséquent, je concentrerai mon analyse sur les marchandises qui continuent d'intéresser l'Inscrivante, soit les « chaussures pour hommes », « les chaussures de ville » et les « semelles de chaussures ».

[8] Au paragraphe 6 à 9 de son affidavit, M. Weber explique comment la marque AIR-TECHNO est apposée sur les « chaussures pour hommes », « les chaussures de ville » et les « semelles de chaussures ». Il fournit dans les pièces A et B de son affidavit des photographies qui illustrent la marque en question apposée sur une semelle que Mephisto fabrique. Cette semelle est ensuite collée par-dessus une deuxième semelle amovible. Cet amalgame de semelles est inséré dans une chaussure de ville pour hommes qui sont fabriqués par Mephisto et qui sont commercialisés sous la marque SPENCER. M. Weber ajoute au paragraphe 10 de son affidavit que les semelles sont toujours commercialisées avec les chaussures de marque SPENCER. Il ajoute et les photographies le démontrent bien que la Marque est visible du haut et lorsque un consommateur met les chaussures.

[9] Une des questions dans cette procédure est de déterminer si la Marque est associée seulement à la semelle ou si la Marque est associée à la fois à la semelle et aux chaussures de ville pour hommes. En l'espèce, la semelle sur laquelle la Marque est apposée fait partie d'une composante des chaussures de ville pour hommes et celles-ci sont toujours vendues ensemble au Canada. Le consommateur canadien, lorsqu'il achète les chaussures de marque SPENCER, peut facilement voir la marque AIR-TECHNO. La jurisprudence nous indique qu'il est possible d'employer côte à côte plusieurs marques de commerces pour la même marchandise, en l'espèce, SPENCER et AIR-TECHNO [*Kraft Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1984) 1 C.P.R. (3d) 457 (C.F. 1^{re} inst.)]. Je juge donc que le consommateur canadien associe la Marque à la fois à la semelle et aux chaussures de ville pour hommes.

[10] Pour démontrer l'emploi continu de la marque au Canada pour la Période pertinente, M. Weber à joint à son affidavit les pièces C à M. Ces pièces représentent, pour la Période pertinente, 11 copies de factures des ventes de Mephisto à Mephisto Canada Inc. pour les chaussures de marque SPENCER. M. Weber confirme au paragraphe 15 de son affidavit que ces chaussures contenaient la semelle amovible avec la marque AIR-TECHNO.

[11] De plus, M. Weber ajoute au paragraphe 16 de son affidavit qu'il a connaissance que des chaussures vendues et livrées au Canada à Mephisto Canada Inc., ont été revendues au détaillant Groupe T.F. Firma Inc. pendant la Période pertinente. Cette entreprise exploite six commerces de vente au détail de chaussures dans la grande région de Montréal.

[12] La confirmation de M. Weber que les semelles sur lesquelles la Marque est apposé sont toujours vendues à des détaillants canadiens avec les chaussures de marque SPENCER est une preuve suffisante pour me convaincre qu'il a eu emploi de la Marque au Canada pour la Période pertinente selon l'exigence de l'article 4(1) de la Loi.

[13] Il est à noter que la marque employée AIR-TECHNO diffère de la marque enregistrée AIR TECHNO par l'ajout d'un trait d'union. En l'espèce, je juge que l'ajout d'un trait d'union est une modification insignifiante et acceptable puisqu'elle ne tromperait pas l'acheteur non averti quant à la source des semelles ou des chaussures de ville pour hommes [*Zahnfabrik Bad Nauheim Kommanditgesellschaft Vormals Zahnfabrik Hoddes (Re)* (2006) 57 C.P.R. (4th) 74 au

para 12 (C.O.M.C.); *Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984) 2 C.P.R. (3d) 535 au para 8 (C.O.M.C.)].

Décision

[14] Compte tenu de ce qui précède, et conformément aux pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement portant le n° LMC618,900 devrait être modifié selon l'article 45(3) de la Loi pour en supprimer les marchandises suivantes : « chaussures pour enfants, chaussures pour femmes, chaussures d'exercice, chaussures de marche, chaussures de sport, chaussures de confort, sandales ».

P. Heidi Sprung
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada